

28.10.2002

29-10-2002

Kolster Oy Ab

Iso Roobertinkatu 23

00120 Helsinki

KOLSTER OY AB

Patenttihakemus nro: 20020593
Luokka: C12P X
Hakija: Valio Oy
Asiamies: Kolster Oy Ab
Asiamiehen viite: 2011222FI/28/3

Määräpäivä: 28.04.2003

Patenttihakemuksen numero ja luokka on mainittava kirjelmässä PRH:lle

Tarkastelun kohteena ovat olleet virastoon 27.3.2002 jätetty selitys sekä patenttivaatimukset 1-24.

Patenttivaatimukset eivät ole hyväksyttävissä nykyisessä esitysmuodossaan.

Patenttivaatimus 20 kohdistuu tunnettuun konjugoituun linolihappoon tuotteena eikä se ole hyväksyttävissä, koska valmistusmenetelmä ei riitä tuotteen patentoitavuuden perustaksi. Tuote itsessään tulee olla patentoitavissa (PL 1 \$, PL 2 \$).

Patenttivaatimukset 21 ja 22 kohdistuvat tuotteena jo tunnettuun ja erittäin laajaan käsitteeseen vilja eikä niitä voida hyväksyä, koska tuotteen uusi käyttö ei tee tuotetta uudeksi (PL 2 \$).

Patenttivaatimuksissa 1-19 kuvattu menetelmä ja patenttivaatimuksessa 23 kuvattu menetelmä ovat toisistaan riippumattomat (PL 10 \$).

Suoritetussa uutuustutkimuksessa on tullut esille seuraavaa:

Julkaisuissa "Biotechnology and Bioengineering, 5 September 1999, vol. 64, no. 5, Sehanputri & Hill, "Biotechnology for the Production of Nutraceuticals Enriched in Conjugated Linoleic Acid: I. Uniresponse Kinetics of the Hydrolysis of Corn Oil by a Pseudomonas sp. Lipase Immobilized in a Hollow Fiber Reactor", s. 568-579 ja "Biotechnology and Bioengineering, 20 August 2000, vol. 69, no. 4, Sehanputri & Hill, "Biotechnology for the Production of Nutraceuticals Enriched in Conjugated Linoleic Acid: II. Multiresponse Kinetics of the Hydrolysis of Corn Oil by a Pseudomonas sp. Lipase Immobilized in a Hollow Fiber Reactor", s. 450-456 kuvataan menetelmiä, joissa maissiöljyä hydrolysoidaan immobilisoidulla lipaasilla, jotta saadaan vapaata linolihappoa. Julkaisuissa mainitaan myös isomerointi biokonversiolla konjugoiduiksi linolihapoksi.

Julkaisussa WO-A-2001000846 (C12N 15/52), DCV, INC. d.b.a Bio-technical Resources, "Linoleate isomerase" on kuvattu konjugoidun linolihapon valmistus öljystä (mm. viljoista peräisin olevista öljyistä) esimerkiksi immobilisoiduilla bakteerisoluilla, joihin on siirretty linoleaatti isomeraasi entsyymi. Konversio konjugoiduiksi linolihapoksi on vähintään 30-70 % (esimerkiksi sivut 6-10 ja 105-109 sekä patenttivaatimukset 66-75). Mikro-organismeista mainitaan mm. Propionibacterium freudenreichii.

Julkaisussa WO-A- 9932604 (C12N 1/20), DCV, INC. d.b.a Bio-Technical Resources, "Linoleate isomerase" kuvataan konjugoidun linolihapon valmistusta öljyistä (mm. viljoista peräisin olevista öljyistä) käyttäen immobilisoituja bakteerisoluja tai eristettyä linoleaatti isomeraasia (esimerkiksi sivut 3-8, 34-35 ja 78-80 sekä vaatimukset 29-44, 63-78 ja 96-99). Mikro-organismeista mainitaan mm. Propionibacterium freudenreichii.

5

Julkaisussa US-A-5856149 (C12P 7/64), Wisconsin Alumini Research, " Method of producing conjugated fatty acids" kuvataan menetelmä linolihapon muuttamiseksi konjugoiduksi linolihapoksi Lactobacillus kannan avulla.

Edellä esitettyjen julkaisujen perusteella itsenäisissä patenttivaatimuksissa 1 ja 23 esitetyt keksinnöt on jo ennestään tunnettu (PL 2 §).

Patenttivaatimuksesta 1 ei käy täsmällisesti ilmi hakemuksen selitysosassa mainitut keksinnön kannalta olennaiset seikat. Patenttivaatimusta 1 tulee täsmentää siten, että siitä käy täsmällisesti ilmi mikä on lähtömateriaali eli, että kyseessä on kokonainen vilja mahdollisesti esikäsiteltynä esimerkiksi mallastettuna, murskattuna, jauhettuna jne. Lisäksi tulee patenttivaatimukseen täsmentää millä isomeroitireaktio suoritetaan (hakemuksessa ainoa kuvattu on propionihappobakteeri).

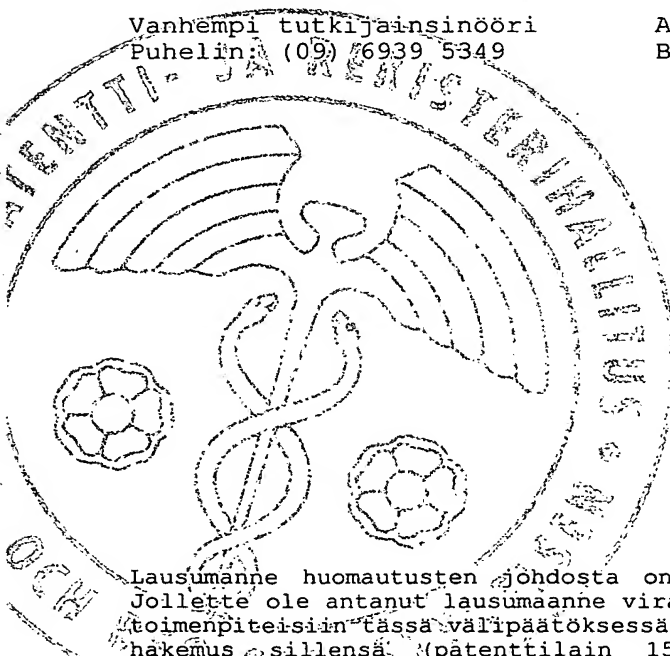
Hakijan tulee vastineessaan selvittää ovatko suoritusesimerkeissä sekä patenttivaatimuksessa 9 mainitut mikro-organismikannat Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii JS (PJS), Propionibacterium freudenreichii subsp. freudenreichii 131 (P131) ja Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii JS, DSM 7067 yleisesti saatavilla.

Uudet patenttivaatimukset tulee laatia kaikki edellä esitetty huomioon ottaen.

Arja Leikas

Vanhempi tutkijainsinööri
Puhelin: (09) 6939 5349

Arja Leikas
Bioteknologian tutkijat



Lausumanne huomautusten johdosta on annettava viimeistään yllämainittuna määräpäivänä. Jollette ole antanut lausumanne virastoon viimeistään mainittuna määräpäivänä tai ryhtynyt toimenpiteisiin tässä välipäätöksessä esitettyjen puutteellisuuksien korjaamiseksi, jätetään hakemus sillensä (patenttilain 15 §). Sillensä jätetty hakemus otetaan uudelleen käsiteltäväksi, jos Te neljän kuukauden kuluessa määräpäivästä annatte lausumanne tai ryhdytte toimenpiteisiin esitettyjen puutteellisuuksien korjaamiseksi ja samassa ajassa suoritatte vahvistetun uudelleenkäsittelymaksun. Jos lausumanne on annettu virastoon oikeassa ajassa, mutta esitettyjä puutteellisuuksia ei ole siten korjattu, että hakemus voitaisiin hyväksyä, se hylätään, mikäli virastolla ei ole aihetta antaa Teille uutta välipäätöstä (patenttilain 16 §). Uusi keksinnön selitys, siihen tehdyt lisäykset ja uudet patenttivaatimukset on aina jätettävä kahtena kappaleena ja tällöin on otettava huomioon patenttiasetuksen 19 §.

Maksu perustuu kauppa- ja teollisuusministeriön antamaan asetukseen 1027/2001 Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista muutoksineen.

Postiosoite: PL 1160
00101 Helsinki

Katuosoite: Arkadiankatu 6 A
00100 Helsinki

Puhelin: (09) 6939500
Telefax: (09) 69395328

Pankki: Nordea
166030-104227

BEST AVAILABLE COPY